

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 22.03.2012, поданное компанией GRUPA LOTOS, Польша (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018586, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1018586 с конвенционным приоритетом от 02.04.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 30.09.2010 на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №1018586 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из размещенных внутри вытянутого по горизонтали прямоугольника со скругленными углами словесного элемента «LOTOS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка лотоса, расположенного слева от слова. Под указанными обозначениями расположен словесный элемент «quazar», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «z» перечеркнута отрезком прямой, расположенной под углом к горизонтали.

Решением Роспатента от 29.06.2011 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1018586 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1018586 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ со словесным знаком «QUASAR» по международной регистрации №592300 [1], правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица.

В возражении от 22.03.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018586.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения отличаются разным количеством фонем, разным количеством слогов, разным количеством и составом согласных и гласных звуков, разным количеством ударных слогов;

- поскольку начальную позицию в заявленном обозначении занимает словесный элемент «LOTOS», при произнесении сравниваемых словесных обозначений внимание потребителей в первую очередь привлекают совершенно разные словесные элементы, что также способствует признанию сравниваемых обозначений несходными фонетически;

- сравниваемые обозначения значительно отличаются друг от друга по общему зрительному впечатлению в силу разного количества и состава графем, а также использования разных шрифтов и цветовых сочетаний;

- необходимо особенно подчеркнуть тот факт, что словесный элемент «quazar» заявленного обозначения выполнен в оригинальной графической манере в серо-белом цветовом сочетании с необычным оформлением буквы «z» с

использованием изобразительного элемента, что ослабляет его визуальное сходство с противопоставленным черно-белым знаком «QUASAR»;

- поскольку словесный элемент «quazar» заявленного обозначения представляет собой фантазийное обозначение, а «QUASAR» имеет совершенно определенное лексическое значение (кварзар), следовательно, в заявленном обозначении смысловую нагрузку несет словесный элемент «LOTOS» в то время как в противопоставленном знаке эту функцию выполняет единственный словесный элемент «QUASAR»;

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, так как состоят из разного количества слов, букв и звуков, создают разное зрительное впечатление и имеют разное смысловое значение;

- заявитель также является владельцем комбинированного знака со словесным элементом «LOTOS quazar» по международной регистрации №1022538, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении того же перечня товаров 04 класса МКТУ, что и в международной регистрации №1018586, т.е. в этом случае экспертиза признала несходными словесные элементы «LOTOS quazar» и «QUASAR»;

- знаку по международной регистрации №1018586 и противопоставленному знаку [1] по международной регистрации №592300 предоставлена правовая охрана патентными ведомствами Австрии, Германии, Испании, Франции, Бенилюкса, Италии, Польши, Украины, Португалии, Румынии, Словакии, Словении и Хорватии;

- факт сосуществования этих знаков на рынках вышеуказанных стран дополнительно подтверждает, что рассматриваемые обозначения не являются сходными и не будут вызывать в сознании потребителей представления об одном и том же производителе товаров;

- заявитель занимается добычей и переработкой нефти, а также дистрибуцией высококачественных нефтяных продуктов, под обозначением «LOTOS quazar» выпускается синтетическое масло новейшего поколения;

- заявителю принадлежит целая серия знаков, включающих словесный элемент «LOTOS», в том числе в сочетании с изображением стилизованного цветка лотоса, именно эти элементы являются доминирующими в этих знаках, а все остальные элементы, входящие в их состав, играют второстепенную роль и не являются ключевыми элементами с точки зрения идентификации товаров производителя;

- вышесказанное в полной мере относится и к заявленному обозначению, в котором также доминируют слово «LOTOS» и стилизованное изображение цветка лотоса, словесный элемент «quasar» предназначен лишь для выделения в ассортименте продукции заявителя определенной серии товаров, в целом заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как новый товарный знак заявителя в серии комбинированных товарных знаков компании GRUPA LOTOS и будет ассоциироваться с товарами заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018586 в отношении всех товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (02.04.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1018586 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1018586 представляет собой стилизованное изображение цветка лотоса и расположенное справа от него слово «LOTOS»(в переводе с немецкого языка означает «лотос»), которые размещены внутри горизонтально ориентированного прямоугольника со скругленными углами, под которым расположен словесный элемент словесный элемент «quazar», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный и некоторые оттенки красного, цвет морской волны, белый,

серый и оттенки серого. Правовая охрана знака испрашивается для товаров 04 класса МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «QUASAR», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и обозначающее в переводе с английского, немецкого, французского и итальянского языков «квазар (квазизвездный источник радиоизлучения)». Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Товары 04 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака, являются однородными, поскольку имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «LOTOS quazar», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения, не является сходным с противопоставленным словесным знаком «QUASAR» ни фонетически, ни графически, ни семантически.

Отсутствие фонетического сходства обусловлено наличием в заявленном обозначении словесного элемента LOTOS, что приводит к существенным различиям при произнесении сравниваемых словесных элементов за счет различного количества слов, слогов, букв и звуков. Кроме того, следует отметить, поскольку начальную позицию в заявленном обозначении занимает словесный элемент «LOTOS», при произнесении сравниваемых словесных обозначений внимание потребителей в первую очередь акцентируется на совершенно разных

словесных элементах, что также способствует признанию сравниваемых обозначений несходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Отсутствие графического сходства сравниваемых словесных элементов обусловлено тем, что словесные элементы заявленного обозначения выполнены с использованием оригинальной графики и яркой цветовой гаммы в отличие от выполненного стандартным шрифтом в черно-белом цвете противопоставленного словесного знака.

Смысловое значение заявленного обозначения определяет словесный элемент «LOTOS», который в переводе на русский язык означает «лотос, бот.», поскольку словесный элемент «quazar» является фантазийным и не имеет смыслового значения. Противопоставленный знак имеет значение «квазизвездный источник радиоизлучения». Поскольку сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение в переводе на русский язык, они не являются сходными семантически.

Также следует отметить, что, в отличие от противопоставленного словесного знака [1], заявленное обозначение является комбинированным и в его состав входят изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка лотоса и изображение вытянутого по горизонтали прямоугольника со скругленными углами. Обозначение выполнено с использованием яркой цветовой гаммы и оригинальной графики. Все перечисленное свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак создают разное зрительное впечатление, что позволяет признать сравниваемые обозначения несходными в целом.

Поскольку сравниваемые обозначения признаны несходными, смешение товаров, маркированных этими обозначениями, в гражданском обороте, даже в случае их однородности, невозможно.

Также коллегией было принято во внимание, что заявитель является владельцем комбинированного знака со словесным элементом «LOTOS quazar» по

международной регистрации №1022538, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018586.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.03.2012, отменить решение Роспатента от 29.06.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018586 в отношении всех товаров 04 класса МКТУ, указанных в регистрации.